

b. De aard van de zaak

Gaat het hier om een nieuw of gebruikt produkt? Een merkartikel of een artikel waarvan niemand weet wat de herkomst is? (Bij een old-timer: Is zijn geschiedenis compleet?) Voorts is van belang of het artikel er beschadigd uitziet. Indien dit het geval is, zal de koper wederom zelf op onderzoek moeten uitgaan.

c. Het soort winkel en de omstandigheden van de verkoop

Ook de plek en de omstandigheden waaronder de koop plaatsvindt, kunnen van belang zijn. Is er sprake van uitverkoop in een tweedehands winkel? Er is een groot verschil tussen koop in een gevestigde, goed bekend staande winkel of een transactie op een afgelegen parkeerterrein. In het laatste geval is de onderzoeksplicht van de koper aanzienlijk groter dan in het eerste geval.

d. De hoedanigheid van de betrokken partijen

Hierbij is het van belang of de verkoper en de koper zijn te beschouwen als professionele partijen. De onderzoeksplicht van een professionele en deskundige koper is vanzelfsprekend zwaarder dan die van een particuliere koper. Ook voor de verkoper geldt dat zijn mededelingsplicht zwaarder wordt naarmate hij meer als deskundige kan worden aangemerkt.

Garantie

Een aparte plaats binnen deze regels wordt ingenomen door de garantie. Wanneer de verkoper een garantie verstrekt die veel beperkter is dan de gebruikelijke, kan de koper wederom een beroep doen op de in dit artikel besproken conformiteitsbepaling uit de wet. Stel, op een bepaald produkt wordt in het algemeen een garantie van één jaar verstrekt. In een individueel geval wordt op dit produkt echter slechts een garantie van één maand gegeven. Wanneer een bepaald gebrek zich bijvoorbeeld pas na twee maanden voordoet, dus na het einde van de garantietermijn, heeft de rechter desgevraagd de vrijheid om deze garantietermijn te corrigeren. De geleverde zaak beantwoordt immers niet aan hetgeen de koper mocht verwachten. Dit zou betekenen dat de verkoper toch gedurende één jaar aan zijn garantieverplichtingen kan worden gehouden.

Gevolgen

Wanneer is komen vast te staan dat de zaak die is geleverd niet voldeed aan hetgeen was overeengekomen, kan de koper de verkoper aanspreken. De wet geeft hem in dat geval een aantal mogelijkheden. Zo kan de koper bijvoorbeeld de verkoper aanspreken tot betaling van schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst vorderen. Ook biedt de wet de koper de mogelijkheid om van de verkoper te verlangen dat

het ontbrekende deel van de zaak alsnog wordt geleverd, of dat de fout wordt hersteld. Ten slotte kan hij vervanging van de geleverde zaak vorderen.

Conclusie

In het besproken arrest geeft de Hoge Raad een nadere aanwijzing over hoe de wettelijke conformiteitsbepalingen moeten worden toegepast. De Hoge Raad reikt hierbij aan de koper de helpende hand. Een algemene regel is niet te geven. Wanneer de geleverde zaak niet is zoals was overeengekomen tussen partijen, moeten immers steeds weer de specifieke omstandigheden worden bekeken waaronder twee partijen een koopovereenkomst hebben gesloten. Aan de hand hiervan zal de rechter oordelen of het risico door de koper of verkoper moet worden gedragen. Op veel rechtsgebieden is deze regel nog niet nader door de rechter uitgewerkt.

Mr J.H. Plantenga

■ Intellectueel eigendomsrecht

Verval van merkrecht

Wie iemand hoort praten over linoleum zal onmiddellijk denken aan een bepaald soort vloerbedekking en als een consument aan de juffrouw van de drogist vraagt: 'Heeft u voor mij aspirine?' is de kans zeer groot dat de dame zegt: 'Eens even kijken, ik heb Finimal, Nerofen, Aspro Bruis, of...'. Vrijwel geen enkele consument zal weten dat Linoleum eens een zeer bekend merk was van een bepaalde vloerbedekkingproducent, en maar weinig consumenten zijn zich er van bewust dat Aspirine een merk is van Bayer voor een pijnstillend middel, en niet een synoniem daarvan.

Sommige merken verwerden tot een beschrijvende aanduiding van bepaalde produkten. Bekende merken van voorheen, zoals Formica en Cellofaan zijn echte soortnamen geworden. Voor een merkhouder is dit een slechte zaak. Een merkhouder kan en moet, als hij tenminste waarde hecht aan een bepaalde merkschrijving, trachten te voorkomen dat zijn merk verwordt tot soortnaam voor een bepaald produkt.

Het verval van een merkrecht vanwege verwording tot soortnaam

Het verval van een merkrecht vanwege verwording tot soortnaam

In de Benelux wordt een merkrecht verkregen door het eerste depot daarvan bij het Benelux Merkenbureau. De inschrijving van een Benelux-depot heeft een geldigheidsduur van tien jaar, te rekenen vanaf de datum van het depot. Op verzoek van de merkhouder

kan de inschrijving echter telkens voor een nieuwe periode van tien jaar worden verlengd. Een merkrecht is evenwel geen onaantastbaar recht. Dit recht vervalt onder meer als het merk door toedoen van de merkhouder in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming voor een produkt is geworden. Daaronder wordt verstaan dat het merkrecht vervalt als het merk door toedoen van de merkhouder is verworpen tot soortnaam.

Iedere belanghebbende kan het verval invoeren. Als het merkrecht in rechte vervallen wordt verklaard, zal de rechter ambtshalve de inschrijving van het depot doorhalen.

Het voorkomen van verworping van een merk tot soortnaam

Hoe moet een merkhouder nu handelen om te voorkomen dat zijn merk door zijn toedoen, dat wil zeggen verwijtbaar een soortnaam wordt?

In de eerste plaats moet de fabrikant die een nieuw produkt lanceert aan dat produkt een onderscheidend – niet beschrijvend – merk geven én een soortnaam. Bijvoorbeeld zoals destijds voor een gemotoriseerde fiets als soortnaam bromfiets is bedacht en als merk Solex. Juist bij de introductie van een nieuw produkt bestaat immers het gevaar dat het merk als soortnaam gaat fungeren.

In de tweede plaats moet de merkhouder consequent optreden tegen een ieder die zijn merk gebruikt op zodanige wijze dat door dat gebruik de kans bestaat dat het merk de gebruikelijke benaming van een bepaald produkt wordt.

Illustratief zijn de volgende voorbeelden.

Sony/Impag

Een aantal jaren geleden constateerde Sony dat een Nederlandse onderneming, Impag, onder andere een radio/cassette recorder op de markt bracht onder de naam 'My First Radio and Cassette' en een draagbare cassette recorder onder de naam 'My First Walker'. Sony verzette zich tegen het gebruik van deze namen 'My First Radio and Cassette' en 'My First Walker' op grond van haar merkschrijvingen voor het woord/beeldmerk 'My First Sony' en voor het woordmerk 'Walkman'. Sony was van mening dat Impag merkinbreuk pleegde en dagvaarde Impag in een kort geding.

Impag riep als belanghebbende onder andere het verval in van het recht op het merk 'Walkman' omdat dit naar haar oordeel een soortnaam was geworden. Sony verzette zich daartegen. Het recht op het merk 'Walkman', de fantasienaam voor de door haar op de markt geïntroduceerde draagbare cassette recorder, zou naar de mening van Sony in het geheel niet zijn vervallen. Sony zou altijd om verval te voorkomen op de juiste

wijze hebben gehandeld. De President van de rechtbank die over de zaak moest oordelen deelde de mening van Sony.

Sony had voldoende aannemelijk gemaakt dat zij consequent optreedt tegen iedere vorm van merkinbreuk op het woord 'Walkman' zowel door concurrenten als detaillisten. Daarbij maakte Sony op de verpakking van haar produkten en in de gebruiksaanwijzing de consument altijd attent op het haar toekomende recht op het merk 'Walkman'.

Sony mocht zich beroepen op haar merkrecht omdat dit niet door haar toedoen de gebruikelijke benaming van de draagbare cassette recorder was geworden. De President oordeelde vervolgens dat de door Impag gebruikte namen overeenstemmen met de merken van Sony zodat Impag inderdaad inbreuk pleegde op de merkrechten van Sony.

Ciba-Geigy/Hali

In een recent geval verzette Ciba-Geigy zich tegen een huisarts die naar het oordeel van Ciba-Geigy merken van Ciba-Geigy in recepten op zodanige wijze wilde gaan gebruiken dat daardoor de kans bestond dat deze merken zouden verworpen tot soortnaam. De huisarts, Hali, vroeg de rechter te verklaren dat (o.a) de standaardreceptformulering '(Merk X) of andere (soortnaam)' jegens farmaceut Ciba-Geigy rechtmatig is, in aanmerking genomen dat Merk X een merk van Ciba-Geigy is. Ciba-Geigy achtte dit niet rechtmatig en verweerde zich op grond van haar recht op het merk X. Ciba-Geigy vreesde namelijk dat als de huisarts een dergelijk recept veelvuldig zou uitschrijven de onderscheidende kracht van haar merk zou worden aangetast doordat het zou verwateren en daardoor de verworping van het merk tot soortnaam zou worden bevorderd. Het gerechtshof onderkende dat en achtte het gebruik van de standaardrecept-formulering dan ook niet rechtmatig ten opzichte van Ciba-Geigy.

Sony en Ciba-Geigy zijn zich er duidelijk van bewust dat het van belang is op te treden tegen derden die van hun merken gebruik maken of willen maken op zodanige wijze dat de kans bestaat dat het publiek deze merken als soortnamen gaat beschouwen.

Gezien de enorme investeringen gemoeid met de ontwikkeling, registratie en marketing, dienen merkhouders verval daarvan te voorkomen. Zij dienen er dus alert op te zijn dat zij derden niet ongestraft hun merk laten gebruiken als soortnaam. En bovendien moeten zij vooral niet zelf bevorderen dat het merk een soortnaam wordt door bij de introductie van een nieuw produkt aan het nieuwe produkt wel een merknaam te geven maar niet ook tevens een soortnaam.

Mw. mr M.C.H.I. van der Dussen